

REGOLAMENTO BREVETTI
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRAECIA" DI CATANZARO

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina la titolarità e le modalità di sfruttamento economico delle invenzioni realizzate mediante attività di ricerca, svolta da uno o più dipendenti, oppure da uno o più soggetti interni non dipendenti, dell'Università degli Studi Magna Graecia" di Catanzaro, anche in collaborazione con terzi ed avvalendosi di finanziamenti e/o attrezzature e strutture appartenenti all'Università e/o risorse economiche da essa amministrate, salvo quanto diversamente disposto da norme o da clausole contrattuali.

2. Il presente Regolamento si applica a tutte le invenzioni brevettabili conseguite successivamente all'entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n.383, per come modificata dal D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale) e ss.mm.ii.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai sensi del presente Regolamento i seguenti termini devono essere interpretati con il significato di seguito indicato:

- **Università:** l'Università degli Studi Magna Graecia" di Catanzaro.
- **Ufficio Ricerca e Brevetti:** l'Ufficio Ricerca Brevetti ed Invenzioni è costituito presso l'Amministrazione centrale dell'Università.
- **Commissione:** la Commissione Tecnica Brevetti ed Invenzioni.
- **Invenzione:** ogni risultato utile della ricerca che sia suscettibile di avere valore patrimoniale;
- **Invenzione brevettabile:** ogni invenzione, conseguita da personale dipendente e/o interno non dipendente, utilizzando strutture e/o mezzi finanziari dell'Università, suscettibile di domanda di brevetto a qualunque titolo o che attribuisca comunque diritti esclusivi assimilabili a quelli connessi ai brevetti per invenzione.
- **Inventore:** l'autore di un'invenzione.
- **Diritti morali:** diritti non patrimoniali, spettanti all'autore, in virtù della mera paternità dell'opera/invenzione.
- **Diritti sull'invenzione:** ogni diritto patrimoniale sull'invenzione, tutelato da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario o dalla legislazione nazionale italiana o di ogni altro Stato.
- **Dipendenti:** Sono compresi i professori ordinari e straordinari, i professori associati e i ricercatori universitari a tempo determinato e indeterminato nonché il personale tecnico amministrativo (sia a tempo indeterminato che determinato) di ogni categoria dell'Università coinvolto in progetti di ricerca.
- **Interno/i non dipendente/i:** gli addetti *pro tempore* allo svolgimento di attività di insegnamento e/o di ricerca, quali, a titolo meramente esemplificativo, i docenti non Dipendenti, i dottorandi, gli specializzandi, gli assegnisti, i borsisti, gli stagisti (che svolgono lo stage all'interno dell'Università), i contrattisti di ogni genere. Ai sensi del presente Regolamento, nel termine Interni non dipendenti sono compresi anche gli studenti.

- **Ricerca Finanziata:** Attività di Ricerca commissionata, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzata nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università.
- **Ricerca Istituzionale:** tutta l'Attività di Ricerca diversa dalla Ricerca Finanziata.

ART. 3 - ORGANI ED UFFICI PREPOSTI

1. L'Università, al fine di sostenere l'inventore che richieda assistenza per la valorizzazione economica della propria invenzione e comunque al fine di svolgere ogni attività connessa con la procedura di brevettazione, istituisce la Commissione Tecnica Brevetti ed Invenzioni.

2. La Commissione Tecnica Brevetti è istituita con decreto Rettorale entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento ed è composta da un Presidente e da 2 membri, scelti tra docenti e funzionari di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della proprietà industriale e intellettuale, sotto il profilo tecnico-scientifico, giuridico ed economico. I componenti della predetta Commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati nell'incarico.

3. La Commissione Tecnica Brevetti:

- a) controlla la corretta applicazione del presente Regolamento;
- b) propone, valuta e adotta ogni decisione necessaria ai fini del presente Regolamento;
- c) esprime pareri su:
 - proposte di cessione del diritto al rilascio del brevetto nei casi di cui all'art. 7;
 - mantenimento dei Brevetti e delle RegISTRAZIONI di cui al punto precedente, mediante il monitoraggio effettuato sullo stato di sviluppo dei medesimi;
 - estensione del brevetto di cui all'art. 9;
 - intrapresa di azioni, anche giudiziali, a tutela dei brevetti dell'Università;
 - atti negoziali finalizzati allo sfruttamento economico dei brevetti e su criteri,
 - comunicazioni relative alle invenzioni dei Dipendenti di cui all'art. 6;
 - criteri, linee guida, procedure in materia di brevettazione e procedure in materia di trasferimento tecnologico;

4. Nello svolgimento della propria attività, la Commissione può compiere tutti gli atti istruttori necessari ad una adeguata e ponderata valutazione, compresa l'audizione dei soggetti interessati e può altresì invitare ai suoi lavori esperti dotati di specifica esperienza, nonché consulenti brevettuali di propria fiducia scelti sia nell'ambito dell'Università sia all'esterno.

5. La Commissione Tecnica Brevetti con il supporto dell'Ufficio Brevetti provvede a monitorare lo stato di sviluppo e applicazione industriale dei brevetti da parte dell'inventore e dei suoi aventi causa, al fine di verificare l'esatta quota di spettanza dei diritti economici in favore dell'Università, nonché di adottare l'eventuale provvedimento di abbandono del brevetto di cui all'art. 12.

6. Per tutte le procedure e gli incarichi previsti dal presente Regolamento in capo alla Commissione, quest'ultima, d'intesa con l'Ufficio Brevetti e con l'inventore, può avvalersi di mandatari abilitati, individuati sulla base di criteri di specifica professionalità, disponibilità, speditezza ed economicità.

ART. 4. - TITOLARITÀ DEI DIRITTI MORALI E PATRIMONIALI

1. Il diritto morale ad essere riconosciuto autore dell'invenzione spetta in ogni caso esclusivamente all'inventore.

2. L'inventore (Dipendente o interno non dipendente dell'Università), è titolare dei diritti patrimoniali sull'invenzione, nei casi in cui essa sia realizzata nell'ambito della Ricerca Istituzionale. Nel caso di pluralità di inventori, i diritti o derivanti dall'invenzione sono attribuiti a

tutti i co-inventori in parti uguali, salvo diversa pattuizione stipulata per iscritto dagli stessi. La cessione dei diritti patrimoniali in favore dell'Università è regolata dal successivo art. 7.

3. La disciplina di cui al comma precedente non si applica nel caso di invenzioni realizzate nell'ambito della Ricerca Finanziata. In quest'ultimo caso la titolarità dei diritti patrimoniali è attribuita, secondo quanto stabilito nei singoli contratti, accordi e convenzioni, salvo il diritto dell'inventore ad un equo compenso, per come previsto dall'art. 64, comma 2, D. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

4. Qualora si conseguano Invenzioni con la partecipazione di dipendenti di altre istituzioni o imprese, italiane o straniere, ed il caso non sia già regolato da un preventivo accordo, gli Inventori hanno l'obbligo di dare tempestiva comunicazione scritta dell'invenzione, ai rispettivi enti di appartenenza ai sensi della normativa vigente.

5. Qualora si conseguano invenzioni con la partecipazione di Ricercatori dipendenti da altre Università o da una Pubblica Amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, nel caso in cui i Ricercatori dichiarino di voler cedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2, la titolarità dei risultati conseguiti a favore dell'Ente di appartenenza, l'Università dovrà verificare la possibilità di giungere ad un accordo in merito alla titolarità e alla gestione dei risultati conseguiti.

ART. 5 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. All'inventore e a ogni altro soggetto che abbia collaborato all'attività di ricerca, ai componenti della Commissione e a tutto il personale dell'Università è fatto obbligo di osservare la massima riservatezza in merito alla ricerca. In particolare è fatto obbligo di astenersi da qualsiasi forma di divulgazione all'oggetto dell'invenzione per la quale si chiede la tutela brevettuale, almeno sino al momento del deposito della domanda di brevetto.

2. I componenti esterni della Commissione, di cui all'art. 3, comma 4, ed ogni altro soggetto a qualunque titolo coinvolto nella procedura di brevettazione, sono tenuti a sottoscrivere un preventivo impegno di segretezza in merito alle informazioni acquisite.

ART. 6 – BREVETTO DA RICERCA ISTITUZIONALE (BREVETTO DEL DIPENDENTE)

1. L'inventore può provvedere al deposito della domanda di brevetto a proprio nome.

2. L'inventore è in ogni caso tenuto a dare immediata comunicazione all'Università, tramite l'Ufficio Brevetti, di ogni risultato inventivo a suo giudizio suscettibile di essere oggetto di brevetto (o titolo assimilabile). La comunicazione è data mediante la presentazione di una relazione tecnico-scientifica affiancata da eventuali progetti dell'inventore circa le strategie di sfruttamento economico dell'innovazione.

3. Se l'inventore opta per il deposito della domanda di brevetto a proprio nome, gli è fatto obbligo di comunicare all'Ufficio Brevetti l'avvenuto deposito, entro 15 giorni dalla data di deposito stesso.

ART. 7 – BREVETTO DA RICERCA ISTITUZIONALE (CESSIONE ALL'UNIVERSITÀ DEI DIRITTI PATRIMONIALI SULL'INVENZIONE).

1. Se l'inventore intende cedere i diritti patrimoniali sull'invenzione all'Università, prima o anche dopo dell'avvenuto rilascio del brevetto la comunicazione di cui all'art. 6, comma 2, dovrà essere accompagnata da una proposta di cessione all'Università dei diritti patrimoniali per il rilascio del brevetto ed ogni altra facoltà di sfruttamento economico dell'invenzione. La proposta, indirizzata al Rettore, è irrevocabile per 90 giorni dal ricevimento da parte dell'Università.

2. In caso di invenzione realizzata da più soggetti, la proposta di cessione può essere presentata anche da un solo inventore, il quale deve tuttavia indicare anche i nomi dei co-inventori ed aver

acquisito il loro assenso.

3. La proposta di cessione potrà essere accettata, previo parere della Commissione Tecnica Brevetti, con provvedimento rettorale, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università. Il provvedimento di accettazione o diniego sarà comunicato per iscritto all'inventore.

4. È facoltà della Commissione Tecnica Brevetti chiedere che l'inventore proceda, entro un termine ultimo fissato dalla Commissione stessa, all'integrazione della proposta qualora questa sia considerata incompleta e/o imprecisa. La Commissione Brevetti può altresì avvalersi di tutte le risorse messe a disposizione dall'Università o da soggetti da essa delegati per l'ottenimento di informazioni utili alla decisione circa l'opportunità di brevettare l'invenzione.

5. Nel caso in cui l'Università dichiari di non voler acquisire i diritti sull'invenzione, come proposto dall'inventore, questi rimarranno nella titolarità dell'inventore senza nessun ulteriore suo obbligo, fatta salva la comunicazione dell'eventuale deposito della domanda di brevetto, ai sensi del precedente art. 6, comma 2.

L'inventore sarà in tal caso libero di cedere, o concedere in licenza, a terzi il brevetto senza che l'Università possa far valere alcuna pretesa in proposito.

6. Nelle more dell'assunzione della deliberazione della Commissione, l'inventore è tenuto a mantenere riservato il contenuto dell'invenzione e a non dare ad essa alcuna divulgazione, anche alla comunità scientifica, onde non pregiudicare l'eventuale brevettazione dell'invenzione stessa da parte dell'Università. L'obbligo di riservatezza dell'inventore permane, nel caso in cui l'Università accetti la proposta di cessione, fino a quando non sia stata depositata la domanda di brevetto.

7. In tutte le fasi di valutazione della proposta e di strutturazione della eventuale domanda di brevetto, l'inventore è tenuto a fornire, ove richiesta, attiva collaborazione alla Commissione e all'Ufficio Brevetti, offrendo tutte le informazioni utili per la valutazione stessa e per l'eventuale compilazione e presentazione della domanda di brevetto.

8. Per le procedure di deposito delle domande di brevetto, l'Università può avvalersi della collaborazione di Studi di Consulenza Brevettuale abilitati di fronte all'Ufficio Italiano Brevetti e individuati sulla base dei criteri di specifica professionalità, disponibilità, rotazione, speditezza e, per quanto possibile, economicità.

9. Qualora ne ricorrano le condizioni, per gli anni successivi al primo, la Commissione Tecnica Brevetti, avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio Brevetti e dell'inventore, valuta l'opportunità di estendere la copertura brevettuale e/o mantenere in vita il brevetto fornendo il proprio parere. Trascorsi cinque anni dal deposito della domanda di brevetto, la Commissione provvede altresì a monitorarne lo stato di sviluppo e nel caso in cui valuti l'assenza di manifestati interessi di terzi allo sfruttamento economico e/o necessità di protezione in relazione a collaborazioni internazionali, potrà proporre al Rettore, l'abbandono del brevetto e la rinuncia ai diritti dell'Università sull'invenzione, che sarà adottato con provvedimento rettorale, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il provvedimento di cui sopra sarà comunicato tempestivamente all'inventore, il quale, nei 30 giorni successivi al ricevimento, potrà esercitare diritto di riscatto del brevetto, con l'onere delle spese di registrazione dell'atto di cessione e relativa trascrizione.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle proposte di cessione di domanda di brevetto trasmesse all'Università dal personale Dipendente dopo il deposito delle stesse agli Uffici Brevetti Territoriali.

ART. 8 – ULTERIORI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. Il personale dipendente che, nell'esercizio delle proprie funzioni, sia venuto a conoscenza di

un'invenzione suscettibile di brevettazione, effettuata da personale interno non dipendente nell'ambito di ricerche dirette o coordinate da personale dipendente, è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio Brevetti.

2. Ricevuta la comunicazione di cui ai commi precedenti, l'Ufficio Brevetti provvede a trasmettere tempestivamente la documentazione al Presidente della Commissione, la quale, entro 60 giorni dal ricevimento, dovrà esprimere il proprio parere in merito al deposito della domanda di brevetto dell'invenzione.

ART. 9 – ESTENSIONE DEL BREVETTO

1. Dopo l'avvenuto deposito della domanda di brevetto, ai sensi dell'art. 7, l'Università ha facoltà di attivare le procedure previste per il rilascio di un brevetto internazionale (P.C.T.), anche utilizzando le Convenzioni internazionali che consentono l'ottenimento di un brevetto regionale. A tale fine, entro 12 mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto, l'Università, previo parere della Commissione, potrà depositare una domanda internazionale rivendicando la data di priorità del brevetto. Entro il termine del 31° mese dalla data di acquisizione della priorità, l'Università provvederà a presentare domanda di estensione del brevetto negli Stati per i quali siano stati conclusi con terzi accordi aventi ad oggetto lo sfruttamento economico dei brevetti, salvo comunque il diritto dell'inventore di domandare l'estensione del brevetti in Stati diversi, con sopportazione di ogni spesa e/o gravame a qualunque titolo.

ART. 10 – BREVETTO DA RICERCA FINANZIATA

1. Per le invenzioni realizzate durante lo svolgimento di attività commissionate da terzi, nonché nel corso di attività di ricerca finanziate in tutto o in parte da soggetti privati ovvero nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da altri soggetti pubblici diversi dall'Università, nel rispetto delle norme di legge in vigore, la disciplina di tali invenzioni sarà quella stabilita da apposite convenzioni stipulate preventivamente tra l'Università ed i soggetti, pubblici o privati, committenti o finanziatori.

ART. 11 - RIPARTIZIONE DEI PROVENTI

1. Se l'inventore opta per il deposito della domanda di brevetto a proprio nome, l'Università ha diritto di percepire il 40% dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione brevettabile.

2. Nel caso di cessione all'Università dei diritti patrimoniali sull'invenzione, prima o anche dopo dell'avvenuto rilascio del brevetto, spetta all'inventore (in caso di più inventori, cumulativamente tra di loro), una quota pari al 70% dei proventi o dei canoni di licenza, o del corrispettivo per la cessione a terzi del brevetto, dedotte tutte le spese sostenute per il conseguimento del brevetto ed il suo mantenimento. Il restante 30% spetta all'Università che si impegna a destinarlo per il sostegno di attività di ricerca e per la attività di protezione e valorizzazione della proprietà industriale.

3. In caso di cessione all'Università dei diritti patrimoniali sull'invenzione, sia precedente sia successiva all'avvenuto rilascio del brevetto, tutte le spese della procedura di brevettazione saranno a carico dell'Università.

ART. 12 – ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL BREVETTO

1. L'Università si impegna a promuovere, là dove possibile, ogni iniziativa diretta allo sfruttamento del brevetto sotto forma di concessione di diritti di sfruttamento o di cessione di brevetto, anche nella fase di pendenza della domanda di brevetto.

2. L'Università si può avvalere, inoltre, di qualificati soggetti giuridici, scelti su proposta della

Commissione in base a criteri di specifica professionalità, disponibilità, speditezza e, per quanto possibile, economicità, al fine di porre in essere le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sfruttamento del brevetto, tramite la stipula di appositi accordi e/o convenzioni.

3. L'inventore o il gruppo di inventori sono tenuti a favorire l'individuazione di opportunità di sfruttamento commerciale del brevetto.

4. L'inventore o il gruppo di inventori sono inoltre tenuti a mettere a disposizione degli eventuali terzi individuati per lo sfruttamento dell'invenzione tutte le informazioni segrete non brevettabili (*know how*) e necessarie per sfruttare l'invenzione al meglio, in modo completo ed accessibile.

ART. 13 - SPESE BREVETTUALI

1. Nel caso di brevettazione a nome dell'inventore, tutte le spese di deposito e mantenimento del brevetto sono a carico dell'inventore stesso.

2. Nel caso di brevettazione a nome dell'Università, le spese relative alla pratica di brevetto (comprendente della preparazione del brevetto, del deposito della domanda di brevetto, delle spese per la copertura di brevetto e delle eventuali estensioni internazionali) sono a carico dell'Università. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui all'Università vengano attribuiti i diritti di sfruttamento economico dell'invenzione brevettabile derivanti dal brevetto già depositato e successivamente ceduto all'Università. In tal caso, gli oneri di spesa saranno a carico dell'Università a far data dalla sottoscrizione da parte dell'Università dell'atto di cessione.

3. Qualora l'Università decida di non continuare il pagamento delle tasse brevettuali, l'Ufficio Brevetti comunicherà tempestivamente tale decisione all'inventore, il quale potrà a sua discrezione rilevare il brevetto gratuitamente, con l'onere delle spese di registrazione dell'atto di cessione e relativa trascrizione, mantenendo il brevetto a sue spese.

4. La sospensione del pagamento delle tasse di mantenimento potrà essere assunta dalla Commissione anche qualora i proventi risultino inferiori alle spese di mantenimento.

5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 l'inventore sarà libero di cedere, o concedere in licenza, a terzi il brevetto. È fatto salvo il diritto dell'Università di richiedere il rimborso delle spese sostenute per il deposito ed il mantenimento fino alla sottoscrizione dell'atto di riscatto.

ART. 14 - SPIN OFF UNIVERSITARI

1. Qualora l'invenzione venga conseguita nell'ambito dell'attività svolta da società *spin off* dell'Università, il regime giuridico sarà quello stabilito dall'apposito Regolamento *Spin off* dell'Università.

ART. 15 - GESTIONE DELLA CO-TITOLARITÀ

1. In caso di brevetto in co-titolarità, l'Università con il supporto dell'Ufficio Brevetti e acquisito il parere della Commissione ed il nulla osta degli altri co-titolari, può assumere il ruolo di gestore unico del processo di brevettazione, mantenimento e sfruttamento ovvero delegare a terzi l'attività, mediante la stipula di uno specifico accordo che preveda le modalità operative, ivi inclusa la ripartizione delle spese, nel rispetto delle normative vigenti.

ART. 16 - CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione, esecuzione del presente Regolamento sarà devoluta alla cognizione della Sezione Specializzata denominata Tribunale delle Imprese, istituita presso il Tribunale di Catanzaro, ai sensi del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1.

ART. 17 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e alle disposizioni normative dell'Università.

ART. 18- ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la data del Decreto Rettorale di emanazione.